



Dott. Pier Luigi Bersani
Ministro dell'Industria,
commercio e artigianato

EDITORIALE

L'Italia è stato uno dei Paesi che ha contribuito al successo del sistema del marchio comunitario

perché da sempre convinta che la creazione di un titolo comunitario di proprietà industriale, il marchio comunitario, sarebbe stato di grande utilità e vantaggio per le imprese italiane e dell'Unione Europea, non solo per le grandi imprese e le multinazionali, ma anche per le piccole e medie imprese.

Il mondo imprenditoriale italiano infatti ha dimostrato di apprezzare il marchio comunitario ed i vantaggi che esso assicura. Per rendersi conto del crescente interesse che il nuovo titolo di proprietà industriale ha destato nel Paese, è sufficiente far riferimento alla crescita continua del numero di domande di marchio comunitario provenienti dall'Italia: esso è solo inferiore a quello di Stati Uniti, Germania e Regno Unito, dove le imprese tradizionalmente ricorrono in misura maggiore all'utilizzo dei diritti di proprietà industriale, ma è superiore a quello di altri grandi paesi industrializzati come Francia, Spagna, Giappone e Canada.

Il Ministero dell'Industria, ha sempre creduto a questo strumento ma la realtà ha superato le previsioni. Dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1999, centotrenta mila domande di marchio comunitario sono pervenute all'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno - marchi modelli e disegni comunitari) con sede in Alicante. In cinque anni la direzione dell'UAMI ha creato un Ufficio con cinquecento funzionari ed agenti molto ben organizzato e in grado in così poco tempo di acquisire prestigio e credito nell'ambito degli Uffici di proprietà industriale del mondo e presso gli operatori economici. Il successo dell'Ufficio è a mio avviso dovuto anche al sistema organizzativo e, in particolare, alla sua piena autonomia finanziaria. L'Ufficio ha un suo proprio bilancio ed un proprio organo di bilancio, il Comitato del Bilancio, un proprio controllore finanziario, ed è soggetto al controllo esterno della Corte dei Conti dell'Unione Europea. Il legislatore comunitario nel creare questa agenzia ha giustamente scelto per essa la completa autonomia finanziaria. L'UAMI gestisce un importantissimo titolo di proprietà industriale ed ha come utenti i

protagonisti del mondo produttivo ed economico ed è con essi che deve confrontare i livelli di soddisfazione del servizio per il raggiungimento di questi obiettivi: l'indipendenza economica è premessa indispensabile del successo e caratteristica necessaria del sistema, se svolta con le necessarie garanzie di controllo. L'ufficio ha di fronte a sé un grande sviluppo e dunque conseguenti grandi investimenti: i fondi che le imprese versano per depositare i marchi devono trovare il loro impiego nella proprietà industriale per migliorare il servizio dato alle stesse imprese.

Non vi è dubbio, infatti, che con simili prospettive finanziarie e di sviluppo aziendale l'UAMI potrà porsi obiettivi più ambiziosi, dalla formazione del personale specializzato in proprietà intellettuale ed in particolare nel settore dei marchi su scala europea, alla intensificazione della collaborazione con gli Uffici nazionali, dalla scelta e realizzazione delle migliori condizioni di efficacia sul piano della tutela del titolo, fino anche all'adozione di misure di auto promozione ed inserimento nel tessuto economico e commerciale, attraverso ad esempio, l'offerta di servizi accessori alla registrazione ed alla tutela del titolo.

In questi cinque anni, anche se ci si è resi conto che certi aspetti del regolamento sul marchio comunitario e dei suoi regolamenti di applicazione vanno rivisti, nel complesso però crediamo di aver contribuito a far crescere questo nuovo titolo di proprietà industriale.

Il Governo italiano, ed in particolare il Ministero dell'Industria, continueranno a garantire la massima collaborazione all'Ufficio di Alicante promuovendo ancora sul territorio la conoscenza di questo sistema con la diffusione dell'informazione.

Conferendo i miei sentimenti di stima all'attuale vertice dell'UAMI che per la sua capacità è stato confermato alla guida dell'Ufficio, voglio ancora sottolineare come la caratteristica degli organismi comunitari di avvalersi delle diverse esperienze e conoscenze lavorative derivanti dalla necessaria alternanza fra i cittadini di tutte le nazioni dell'Unione, sia particolarmente fruttuosa. ■

RESIGNATION OF THE REPRESENTATIVE UPON RECEIPT OF THE OFFICIAL LETTER REQUESTING PAYMENT OF THE FINAL REGISTRATION FEE: WHAT IS THE OFFICE'S POLICY?

Once the CTM application is accepted for registration, the Office sends the applicant's authorised representative (when there is one) a first letter advising him that the registration fee is due (Rule 23 (2) of the Implementing Regulation (IR)). If that fee is not paid, the Office then sends out a second letter advising him that it can still be paid in compliance with the provision concerning a late payment fee (Rule 23 (3) IR). On occasion, the representative answers either letter by simply advising the Office that he no longer represents the applicant.

The aim of this article is (1) to list the principles that guide the Office's policy, and (2) to describe the policy itself, when the above situation occurs.

(1) Principles

1. The representative has the unrestricted right to surrender representation at will, provided he so notifies the Office;
2. The Implementing Regulation lays down an absolute presumption that the represented person knows he is no longer represented before the Office (Rule 77);
3. The Office will not carry out any activity on behalf of a representative (and nor will it collect any fees from his OHIM current account), once it has been notified that he no longer acts as representative.

(2) Policy

In practice, three cases may occur in the event that representation is surrendered:

- (a) The applicant is not subject to compulsory representation (e.g. because he is domiciled in the EU):
The Office assumes that the applicant knows that he is no

longer represented (Rule 77 IR). The proceedings will therefore be continued directly with the applicant and the Office will inform him/her accordingly. "Continuing the proceedings" means, as far as the Office is concerned, simply waiting until the two-month period for payment expires. Thereafter, the following scenarios are possible:

- (i) If the representative resigned upon receipt of the letter provided for under Rule 23(2) IR and the applicant has a current account, the Office will debit that account with the fee, unless instructions are received to the contrary. If he does not have a current account and the fee is not otherwise paid, the Office will send him a letter pursuant to Rule 23(3) IR;
 - (ii) If the representative resigned upon receipt of the letter provided for under Rule 23(3) IR and no definite instructions to debit a current account are received, and the relevant fee is not paid by other means, the Office will notify the applicant that a situation of loss of rights has occurred, in accordance with Rule 54(1) of the Implementing Regulation.
- (b) The applicant is subject to compulsory representation: The Office will advise the applicant that, having sent a letter pursuant to Rule 23(2) IR, it was subsequently informed by the representative that he no longer represented the client. The OHIM will, therefore, invite the applicant to appoint a new representative and submit a signed authorisation within two months. If no new representative is appointed within that period, the application will be rejected. If a representative is appointed, the Office will send him a letter informing him that the registration fee is due and will

indicate the period of time still available for effecting payment thereof (no fresh two-month period will be allocated). Thereafter, one of the following situations may occur:

- (i) If the representative resigned upon receipt of the letter provided for under Rule 23(2) IR and the new representative has an OHIM current account, the Office will debit that account, unless instructions are received to the contrary. If he does not have one, and the fee is not otherwise paid, the Office will issue a letter pursuant to Rule 23(3) IR;
- (ii) If the representative resigned upon receipt of the letter provided for under Rule 23(3) IR and the new representative neither gives any definite instructions to debit a current account, nor does he pay the fee by other means, the Office will then notify him, in accordance with Rule 54(1) IR, that a situation of loss of rights has occurred.
- (c) The representative advises the Office that responsibility for the case has been transferred to another agent:
The Office will only record the fact that the first representative has resigned, but not the fact that another one has taken over. The Office considers that appointment of a representative can only be made by the applicant personally. Therefore, case (c) will be treated in the same way as case (a) or (b).

As can be seen, neither in case (a), (b), or (c) is it the policy of the Office to debit the registration fee from the account of a representative who has given proper notice of resignation. This might, nevertheless, occur in a few cases, where notification of resignation is received by the Office after the representative's OHIM account has been debited. In such cases, the fee is routinely refunded. ■

SEMINARIOS "LA MARCA COMUNITARIA EN MÉXICO"

Los pasados días 30-31 de agosto y 1 de septiembre en la Ciudad de México y 2 y 3 de septiembre en Monterrey, tuvieron lugar 3 seminarios sobre la marca comunitaria. El primero de estos seminarios, que contó con unos 60 participantes, estaba dirigido al personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y los otros dos, que contaron con 120 y 50 participantes, estaba destinado a los

sectores profesionales (agentes, representantes, empresas exportadoras, universidades, etc.).

La realización de estos seminarios ha sido especialmente oportuna, ya que, en la actualidad, las negociaciones para establecer un tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea se encuentran en su recta final. En particular, el capítulo

correspondiente a propiedad industrial está prácticamente concluido.

En este contexto, y teniendo en cuenta el escaso número de solicitudes de marcas comunitarias de origen mexicano, en relación con el potencial comercial y exportador del país, el IMPI tuvo la amabilidad de invitar a la OAMI a impartir estos seminarios y, de esta manera, ➔

STATISTICS (SITUATION AT THE BEGINNING OF OCTOBER 1999)

COMMUNITY TRADE MARK APPLICATIONS

BREAKDOWN BY COUNTRY

	1996-1998	%	1999 (07.10.99)	%	Total	%
TOTAL WORLD	101.820	100	29.516	100	131.336	100
TOTAL EUROPEAN UNION	61.656	60,55	18.680	63,29	80.336	61,17
BELGIQUE/BELGIË [BE]	1.623	1,59	426	1,44	2.049	1,56
DANMARK [DK]	1.705	1,67	445	1,51	2.150	1,64
DEUTSCHLAND [DE]	16.436	16,14	5.002	16,95	21.438	16,32
ELLAS/GREECE [GR]	228	0,22	82	0,28	310	0,24
ESPAÑA [ES]	6.227	6,12	1.885	6,39	8.112	6,18
FRANCE [FR]	5.632	5,53	1.923	6,52	7.555	5,75
IRELAND [IE]	788	0,77	319	1,08	1.107	0,84
ITALIA [IT]	6.659	6,54	2.322	7,87	8.981	6,84
LUXEMBOURG [LU]	397	0,39	139	0,47	536	0,41
NEDERLAND [NL]	2.854	2,80	703	2,38	3.557	2,71
ÖSTERREICH [AT]	1.608	1,58	445	1,51	2.053	1,56
PORTUGAL [PT]	576	0,57	206	0,70	782	0,60
SUOMI/FINLAND [FI]	970	0,95	273	0,92	1.243	0,95
SVERIGE [SE]	2.355	2,31	619	2,10	2.974	2,26
UNITED KINGDOM [GB]	13.598	13,35	3.891	13,18	17.489	13,32
TOTAL OUTSIDE EUROPEAN UNION	40.164	39,45	10.836	36,71	51.000	38,83
Amongst which=						
UNITED STATES OF AMERICA [US]	28.540	28,03	7.520	25,48	36.060	27,46
JAPAN [JP]	2.906	2,85	677	2,29	3.583	2,73
SWITZERLAND [CH]	1.958	1,92	510	1,73	2.468	1,88
CANADA [CA]	1.215	1,19	355	1,20	1.570	1,20
AUSTRALIA [AU]	830	0,82	295	1,00	1.125	0,86
TAIWAN [TW]	558	0,55	239	0,81	797	0,61

OTHER STATISTICS RELATING TO COMMUNITY TRADE MARKS

	1999 (01.10.99)	1996-1998	Total
Filing dates accorded	28.738	93.981	122.719
Number classifications checked	31.181	85.442	116.623
Applications published	28.951	59.226	88.177
Oppositions	6.407	11.622	18.029
Contested applications	4.712	8.820	13.532
Appeals	605	252	857
Registered Trade Marks	25.976	24.856	50.832
Published Registered Trade Marks	34.654	12.374	47.028
Requests for cancellation	38	19	57

OTHER OHIM FIGURES

	ON 06.09.99
Number of professional representatives	5.411
Number of current accounts	710
OHIM Personnel	481

promocionar el conocimiento del sistema de marca comunitaria entre los círculos interesados.

Los seminarios fueron inaugurados por el Director General del IMPI, Sr. Jorge AMIGO CASTAÑEDA, el Vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), Sr. Alfredo RANGEL ORTIZ, en la Ciudad de México, y por el Sr. AMIGO, el Sr. Daniel CHÁVEZ BAIGTS, Subsecretario de Industria y Comercio del Estado de Nuevo León y el Sr. Fernando VILLARREAL PALOMO, Director de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA), en Monterrey.

Intervinieron como conferenciantes la Sra. Esperanza RODRÍGUEZ CISNEROS, Directora de Marcas del IMPI, los Sres. Alberto CASADO CERVIÑO y Alexander von MÜHLENDahl, Vicepresidentes de la OAMI, así como el Sr. Javier RUJAS MORA-REY, Jefe de Servicio de la División de Cooperación Técnica.

Actuaron como moderadores de los debates y sesiones de preguntas los

Sres. Ricardo GARCÍA ROJAS, y Germán CAVAZOS TREVIÑO, Directores Generales Adjuntos del IMPI.

El programa incidió en los aspectos más importantes del sistema de marca comunitaria y la Oficina de Armonización, así como en el sistema mexicano de marcas. A la vista de las preguntas de los participantes y los debates entablados, el resultado no ha podido ser más positivo. Es más, algunos participantes manifestaron su deseo de que estos seminarios no constituyeran tan sólo un hecho aislado, sino que fueran los primeros de una serie dedicada a informar a los usuarios mexicanos de los avances que se vayan produciendo en el sistema de marca comunitaria.

Finalmente, con el fin de estrechar e intensificar las relaciones técnicas entre el IMPI y la OAMI, también se aprovechó esta visita a México para establecer un proyecto de memorándum de entendimiento,

cuya firma se llevará a efecto en el curso de los próximos meses.

Nuestro agradecimiento a la AMPPI, CAINTRA y, muy especialmente, a nuestros compañeros de la Dirección General y las Direcciones de Relaciones Internacionales y Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin cuyo apoyo, ayuda y amistad no hubiéramos podido realizar con éxito estos Seminarios. ■

USEFUL NUMBERS

Switchboard telephone number:
+ 34-96-51 39 100

General inquiries telephone numbers:
+ 34-96-51 39 243; + 34-96-513 92 72;

General inquiries fax number:
+ 34-96-51 39 173

Requests for literature (leaflets, standard forms, official texts, places where to buy Office publications, etc.), questions concerning the filing of applications, questions concerning procedure (fees, priority, seniority, etc.).

Fax number for the filing of any correspondence relating to community trade marks (applications, letters to examiners, oppositions, cancellations, appeals, Register matters, etc.): + 34-96-51 31 344

CTM applicants and proprietors and their representatives are strongly urged to use exclusively the above fax number where faxes arrive at an automatic fax server which does not involve any printing and physical handling of documents, for all communications relating to proceedings before the Office. This will facilitate and accelerate the handling of incoming faxes, whereas the sending of such communications to other fax numbers in the Office will require additional operations and creates substantial administrative burdens.

Telephone number for obtaining information concerning means of payment:
+ 34-96-51 39 340

Opening of current accounts, bank transfers, payments by cheques, etc.

Telephone number for obtaining information about professional representatives:
34-96-51 39 117

List of professional representatives, new entries, allocation of ID numbers, authorisations, etc.

Obtaining information in relation to copies from the file and extracts from the register:
+ 34-965 139 633

Obtaining information in relation to transfers, licences, conversions:
+ 34-965 139 515 and + 34-965 139 175

Telephone number for obtaining information concerning subscriptions to our publications:
+ 34-96- 51 39 102

OHIM's Official Journal, the Bulletin of CTMS (paper and CD-ROM), EUROM, etc.

The Office's Internet site: oami.eu.int

CLOSURE OF THE BANK ACCOUNT OF THE OFFICE WITH BNP

We wish to inform you that, as off 1st January 2000, the following bank account of the Office for payment of fees and charges will be closed:

BNP

Nº: 0058 - 1 700 - 27 - 0252388001

Therefore, from 1st January 2000, clients are kindly requested to pay fees and charges, **ONLY** by means of the bank accounts that the Office holds with the following banks:

BANCO ALICANTE/ARGENTARIA

Avda. Alfonso X el Sabio, 42
03002 Alicante

Bank code:	Branch:	DC:	Account number:	Swift code:
.0127	.2001	.94	.03082044-35	ALICES2A

BANCO BILBAO VIZCAYA

Rambla Méndez Núñez
03002 Alicante

Bank code:	Branch:	DC:	Account number:	Swift code:
.0182	.5596	.90	.0092222222	BBVIESMM